

RESOLUCIÓN DEFINITIVA



Expediente 2019-0048-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIO (DIAMOND RESORTS) (35)

DIAMOND RESORTS HOLDINGS LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-5518)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0217-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del tres de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 106790960, apoderada especial de la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, domiciliada en 10600 W. Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:47:42 horas del 22 de noviembre del 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de servicio  , para proteger y distinguir lo siguiente:

Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios de administración/gestión empresarial, a saber, administración y operación de hoteles, restaurantes, clubes nocturnos, bares, spas, instalaciones recreativas y de acondicionamiento físico, tiendas minoristas, condominios, edificios de apartamentos, centros de conferencias y complejos de tiempo compartido para terceros; servicios de tiendas minoristas; servicios de consultoría en administración empresarial; administración, alquiler y arrendamiento de oficinas y locales comerciales; emitir certificados de regalo que pueden canjearse por bienes o servicios de adquisición/compras para hoteles*”.

Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios de intercambio de propiedades vacacionales de tiempo compartido; propiedades de tiempo compartido; servicios de propiedades vacacionales de tiempo compartido; suministro de información en el campo de bienes raíces a través de Internet.*”

Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios de hotel; servicios de restaurante, catering, bar y salón de cocteles, servicios de alojamiento en centros vacacionales, proporcionar instalaciones de uso general para reuniones, conferencias y exposiciones.*”

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:47:42 horas del 22 de noviembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero del 2019, la representante de la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, interpuso recurso de

revocatoria con apelación en subsidio, en donde únicamente expresó como agravios lo siguiente: Que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca es incorrecto, por cuanto, los signos en cuestión son diferentes a nivel grafico, fonético e ideológico, y no existe una supuesta identidad, más bien se permite la coexistencia registral y de comercio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de




servicios , registro 177690, cuyo titular es PURPLE AND WHITE LAGOON ABC, S.A., vigente al 14 de julio del 2018, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: “*Negocios inmobiliarios*” (folio 27 expediente principal).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre



comercial , registro 177691, cuyo titular es PURPLE AND WHITE LAGOON ABC, S.A., en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “*Establecimiento dedicado a las transacciones en bienes inmuebles de compraventa y/o alquiler de los mismos*” (folio 28 expediente principal).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca se servicios ELITE DIAMOND CLUB, registro 158530, cuyo titular es SIX CONTINENTS HOTELS, INC., vigente al 18 de mayo del 2026, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de operación y supervisión de proyectos y/o programas (planes) de lealtad y de incentivos*” (folio 29 expediente principal).

4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial DIAMOND HOTEL AND RESORT, registro 95890, cuyo titular es ALLEGRO RESORTS CORPORATION, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Establecimientos comerciales dedicados a actividades hoteleras”* (folio 31 expediente principal).
5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el Nombre Comercial EL DIAMANTE, registro 39942, cuyo titular es MARCELINO CALVO LOBETO, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial de soda, cafetería, restaurante, repostería, venta de licores y todas las actividades conexas a dicho negocio”* (folio 33 expediente principal).
6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios  , registro 160651, vigente al 18 de julio del 2026, cuyo titular es PRICEMART, INC., en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de membresía”* (folio 34 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas y nombres comerciales a folios 27 al 34 del expediente principal.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Para el caso que nos ocupa, lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular de los registros inscrito con el pretendido por la compañía solicitante.

Ahora bien, de los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “... *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”. (Art. 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

--	--	--	--

Signo			
Estado	Solicitado	Inscrito	Inscrito
Registro	-----	177690	177691
Marca	de Servicios	de Servicios	Nombre Comercial
Protección y Distinción	<p>Clase 35: "Servicios de administración/gestión empresarial, a saber, administración y operación de hoteles, restaurantes, clubes nocturnos, bares, spas, instalaciones recreativas y de acondicionamiento físico, tiendas minoristas, condominios, edificios de apartamentos, centros de conferencias y complejos de tiempo compartido para terceros; servicios de tiendas minoristas; servicios de consultoría en administración empresarial; administración, alquiler y arrendamiento de oficinas y locales comerciales; emitir certificados de regalo que pueden canjearse por bienes o servicios de adquisición/compras para hoteles".</p> <p>Clase 36: "Servicios de intercambio de propiedades vacacionales de tiempo compartido; propiedades de tiempo compartido; servicios de propiedades vacacionales de tiempo compartido; suministro de información en el campo de bienes raíces a través de Internet.</p> <p>Clase 43: "Servicios de hotel; servicios de restaurante, catering, bar y salón de cocteles, servicios de alojamiento en centros vacacionales, proporcionar instalaciones de uso general para reuniones, conferencias y exposiciones.</p>	Negocios inmobiliarios	Establecimiento dedicado a las transacciones en bienes inmuebles de compraventa y/o alquiler de los mismos
Clase	35, 36 y 43	36	49
Titular	DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC	PURPLE AND WHITE LAGOON ABC, S.A.,	PURPLE AND WHITE LAGOON ABC, S.A.,

Signo	ELITE DIAMOND CLUB	DIAMOND HOTEL AND RESORT	EL DIAMANTE	
Estado	Inscrito	Inscrito	Inscrito	Inscrito
Registro	158530	95890	39942	160651
Marca	de Servicios	Nombre Comercial	Nombre Comercial	de Servicios
Protección y Distinción	Servicios de operación y supervisión de proyectos y/o programas (planes) de lealtad y de incentivos	Establecimientos comerciales dedicados a actividades hoteleras	Establecimiento comercial de soda, cafetería, restaurante, repostería, venta de licores y todas las actividades	Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de membresía

			<i>conexas a dicho negocio</i>	
<i>Clase</i>	35	49	49	36
<i>Titular</i>	SIX CONTINENTS HOTELS, INC.	ALLEGRO RESORTS CORPORATION LAGOON ABC, S.A.	MARCELINO CALVO LOBETO	PRICEMART, INC.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario



propuesto por la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, que traducido al español significa “**COMPLEJO TURISTICO DIAMANTE**”, con



relación a los signos inscritos , **ELITE DIAMOND CLUB** y **DIAMOND HOTEL AND RESORT**, queda claro que la marca de servicios solicitada es casi idéntica con las inscritas, dado que comparten el elemento preponderante DIAMOND; el otro elemento “RESORT” que acompaña el factor preponderante y tópico del signo propuesto, es un vocablo de uso común necesario en el comercio sobre los cuales no existe protección registral, además de no otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla y coexistir en el mercado. Al igual que desde el punto de vista fonético, pues la vocalización del término DIAMOND RESORTS/DIAMOND HOTEL AND RESORT, principalmente, al oído del consumidor suenan igual, debido al elemento en común que tienen al inicio cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores, por ende, puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial.

De la óptica ideológica, las marcas confrontadas transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, DIAMOND RESORT significa COMPLEJO TURISTICO DIAMANTE; aun y cuando la palabra Resort es un término de uso frecuente en nuestra lengua, no es reconocido por la Real Academia Española, se trata de una palabra inglesa que

hace referencia a un complejo turístico, utilizado en el argot de los servicios que se pretenden proteger; por lo general, un resort es un hotel que cuenta con servicios de ocio y diversas instalaciones para el descanso y el disfrute del huésped, pues además de habitaciones, posee otros espacios que suelen tener la mayoría de los establecimientos hoteleros. Situación, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Es cierto que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que el nombre comercial inscrito protege “Establecimientos comerciales dedicados a actividades hoteleras”, y el signo propuesto pretende en clase 35, 36 y 43 la protección de una multiplicidad de servicios similares y relacionados, mismos que se encuentran en la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de servicios hoteleros y alojamiento, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y puntos de ventas, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

Ante tal similitud, no son de recibo los agravios externados por el recurrente, pues los signos no son diferentes a nivel gráfico, fonético o ideológico, todo lo contrario, el consumidor al verlos podría creer que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de

las 11:47:42 horas del 22 de noviembre del 2018, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:47:42 horas del 22 de noviembre del 2018, la que en este acto *se confirma*. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33